

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

IN RE APPLICATION OF: Masahiko OGAWA, et al.

GAU:

SERIAL NO: New Application

EXAMINER:

FILED: Herewith

FOR: HAIR DYE COMPOSITIONS

REQUEST FOR PRIORITY

COMMISSIONER FOR PATENTS
ALEXANDRIA, VIRGINIA 22313

SIR:

- Full benefit of the filing date of U.S. Application Serial Number 09/722,483, filed November 28, 2000, is claimed pursuant to the provisions of 35 U.S.C. §120.
- Full benefit of the filing date(s) of U.S. Provisional Application(s) is claimed pursuant to the provisions of 35 U.S.C. §119(e). Application No. _____ Date Filed _____
- Applicants claim any right to priority from any earlier filed applications to which they may be entitled pursuant to the provisions of 35 U.S.C. §119, as noted below.

In the matter of the above-identified application for patent, notice is hereby given that the applicants claim as priority:

<u>COUNTRY</u>	<u>APPLICATION NUMBER</u>	<u>MONTH/DAY/YEAR</u>
Japan	11-343352	December 2, 1999

Certified copies of the corresponding Convention Application(s)

- are submitted herewith
- will be submitted prior to payment of the Final Fee
- were filed in prior application Serial No. 09/722,483 filed November 28, 2000.
- were submitted to the International Bureau in PCT Application Number _____
Receipt of the certified copies by the International Bureau in a timely manner under PCT Rule 17.1(a) has been acknowledged as evidenced by the attached PCT/IB/304.
- (A) Application Serial No.(s) were filed in prior application Serial No. _____ filed _____ ; and
- (B) Application Serial No.(s)
 are submitted herewith
 will be submitted prior to payment of the Final Fee

Respectfully Submitted,

OBLON, SPIVAK, McCLELLAND,
MAIER & NEUSTADT, P.C.



Norman F. Oblon
Registration No. 24,618



22850

Tel. (703) 413-3000
Fax. (703) 413-2220
(OSMMN 05/03)

Frederick D. Vastine, Ph.D.
Registration No. 27,013

FILED 5-9-03

Mailing Date: March 19, 2002

Notification of Reasons for Refusal

Patent Application No. 1999-343352

Applied Provision: Patent Law Article 29(2) and 36

This application should be refused for the reasons mentioned below. If the applicant has any argument against the reason, such argument should be submitted within 60 days from the mailing date of this notification.

Reasons

1. Claims 1-3 are obvious over the references 1-4 listed below.

Reference 1 discloses a hair treatment agent containing ammonia, ammonium salt and chelating agent, which has a pH comparable to that of the present claim 1. It is not difficult to replace the metal salt used in Example 1 with the salts of the transition metal recited in claim 1.

Reference 2 discloses a hair treatment agent containing ammonia, iron salt and chelating agent. As described in References 3 and 4, combined use of ammonia and ammonium salt is well known and therefore it is easy to combine the hair treatment agent of Reference 2 with any ammonium salt for a skilled artisan.

2. Clarity objection

(1) The term "transition metal salt" in claim 1 is obscure because its breadth is unclear.
(2) Comparison Example 5 suggests that some of the hair treatment agent of claim 1 cannot perform the effect of the present invention.

(3) Since hair treatment agent of Example 3 does not contain ammonium salt, this Example cannot be an Example of the present invention. Nonetheless, the agent of Example 3 is described to display excellent properties. This contradiction should be clarified.

List of Documents cited

1. Japanese patent application publication No. 1995-149618
2. Japanese patent application publication No. 1986-130209
3. Japanese patent application publication No. 1985-155108
4. Japanese patent application publication No. 1989-165514

KP 569
(P99-775)

整理番号 P 0 4 9 9 1 1 1 2 発送番号 0 7 7 5 8 2

発送日 平成14年 3月19日 1 / 2

特許出願拒絶理由通知書



特許出願の番号 平成11年 特許願 第343352号
起案日 平成14年 3月 8日
特許庁審査官 高原 慎太郎 9053 4C00
特許出願人代理人 有賀 三幸(外 3名)様
適用条文 第29条第2項、第36条

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものである。これについて意見があれば、この通知書の発送の日から60日以内に意見書を提出して下さい。

理 由

1. この出願の請求項1-3に係る発明は、その出願前日本国内において頒布された下記の刊行物1-4に記載された発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
2. この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない。
3. この出願は、発明の詳細な説明の記載が下記の点で、特許法第36条第4項に規定する要件を満たしていない。

記 (引用文献等については引用文献等一覧参照)

○理由1について

引用文献1には、アンモニア、アンモニウム塩及びキレート剤を含有する毛髪処理剤であって、本願請求項1に規定するものと同程度のpHを有するものが記載されている（特に、特許請求の範囲、実施例1の記載等を参照）。実施例1において配合されている金属塩に換えて請求項1等に列記されている遷移金属塩を使用した毛髪処理剤を調製してみることは当業者にとって容易である。

引用文献2には、アンモニア、鉄塩及びキレート剤を含有してなる毛髪処理剤が記載されている。引用文献3乃至4にも示されているとおり、染毛剤の分野において、アンモニアとアンモニウム塩とを組み合わせて配合することは公知の技術的手段であるので、文献2記載の毛髪処理剤に対してアンモニウム塩の併用を試みることに格別の困難が伴うとは認められない。

○理由2, 3について

(1) 請求項1の「遷移金属塩」なる記載のみでは該当する塩の範囲が明確でない。

(2) 比較例5の記載をみると、本願請求項1に記載の要件を満たす場合でも、得られる毛髪処理剤は本願発明の所期の効果を奏し得ない。

(3) 「実施例3」として記載の毛髪処理剤はアンモニウム塩を含有しない点で本願各請求項に規定する要件を満たさないので「実施例」に該当しないものである一方、当該処理剤については「刺激臭、頭皮への刺激及び明色性を評価したところ、いずれの評価も○であった」と記載されており、各請求項における規定（発明特定事項）と整合しないものである。

* * * 引用文献等一覧 * * *

1. 特開平07-149618号公報
2. 特開昭61-130209号公報
3. 特開昭60-155108号公報
4. 特開平01-165514号公報

この拒絶理由通知書中で指摘した点を除いては、現時点では、拒絶の理由を発見しない。拒絶の理由が新たに発見された場合には拒絶の理由が通知される。

上記拒絶理由に関して明細書を補正する際には、意見書において、当該各補正事項の根拠となる当初明細書中の該当箇所を明確に指摘しつつ、該補正が当初明細書に記載された事項ないしは当該記載事項から直接的かつ一義的に導かれる事項の範囲内で行われるよう配慮されたものである点につき明瞭に釈明されたい。

先行技術文献調査結果の記録

・調査した分野 IPC第7版 A61K 7/00 - 7/50

この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではない。

<この拒絶理由通知の内容に関する問い合わせ先>

特許庁 特許審査第三部 医療 審査官 高原 慎太郎

TEL. 03(3581)1101 内線 3452